

INVALIDATION

sent to International Bureau of the World Intellectual Property Organization
(WIPO) according to Rule 19 of the Common Regulations

I. Office making the notification: Intellectual Property Agency under the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan, 33, Khadra district, Tashkent, 100011 (Uzbekistan) Telephone: (99871) 232-50-50 Fax: (99871) 232-50-05 E-mail: devon@ima.uz	
II. No of the International registration:	602 643
III. Date of notification by WIPO:	
IV. Name of the holder of the international registration: MUSTANG - Bekleidungswerke GmbH. + Co. KG	
V. Authority which pronounced the invalidation: The Economic Court of the Republic of Uzbekistan	
VI. Total invalidation: ☐ The invalidation concerns <u>all</u> the goods and/or services of the international registration: Partial invalidation: ☒ The invalidation concerns <u>only</u> the goods and/or services of the international registration listed below: all goods of the class 25.	
VII. Date on which the invalidation was pronounced and its effective date: – Date on which the invalidation was pronounced: 3.10.2019 – Effective date of the invalidation (if possible):	
VIII. Signature or official seal of the Office making the notification: The undersigned Office hereby states the fact that the invalidation is no longer subject to appeal. Zufarova D.	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
NAMANGAN VILOYAT
IQTISODIY SUDI
160133, Namangan shahar, Nodim
Namangoniy ko'chasi, 20^a-uy



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД
НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
160133, г. Наманган, ул. Нодим
Наманганский, дом-20^a

Тел: 036912278138 Факс: 036912278138 Веб-сайт: www.qtd.uz Э-почта: tnamangan@qtd.uz

РЕШЕНИЕ
Именем Республики Узбекистан

03 октября 2019 года г. Наманган дело № 4-16-1907/18

Экономический суд Наманганской области под председательством судьи А.Абдурахманова, при секретаре М.Мамадалиеве, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению регионального управления Наманганской области торгово промышленной палаты Республики Узбекистан в интересах ООО Mustang tekstil к ответчику Mustang-bekleidundswerkeGmbH+Cj.Kg о досрочном прекращении действие на территории РУз международной регистрации Mustang MBX 602643 выданной на имя компании Mustang-bekleidundswerkeGmbH+Cj.Kg в отношении 25 класса МКТУ при участии представителей истца А.Юнусова, Ш.Азизбаевой

УСТАНОВИЛ:

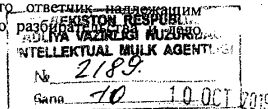
В Экономический суд Наманганской области обратилось Региональное Управление Наманганской области Торгово промышленной палаты Республики Узбекистан в интересах ООО Mustang tekstil к ответчику Mustang-bekleidundswerkeGmbH+Cj.Kg о досрочном прекращении действие на территории РУз международной регистрации Mustang MBX 602643 выданной на имя компании Mustang-bekleidundswerkeGmbH+Cj.Kg в отношении 25 класса МКТУ

Представители истца представили суду заявление об изменении искового требования и просил суд досрочно прекратить действие на территории РУз международной регистрации Mustang MBX 783602, 602643, 590588, 700016 в отношении 25 класса

Представители истца поддержав доводы изложенные в исковом заявлении просили суд удовлетворить иск и представили суду почтовые уведомления об отправке ответчику искового заявления.

Представитель ответчика на судебное заседание не явился, письменный отзыв на исковое заявление предоставлен не был, при этом в материалах дела имеется почтовое уведомление о том, что ответчик оповещен о дне судебного заседания а также ходатайство ответчика об отложении рассмотрения дела и разрешение об ознакомлении с делом.

При таких обстоятельствах суд считает, что ответчик надлежащим образом уведомлен о времени и месте судебного заседания и рассмотрение дела может быть рассмотрено в его отсутствие.



Суд, заслушав представителя истца, изучив материалы дела, считает необходимым удовлетворить требования истца по нижеследующим основаниям

В соответствии со ст. 27 Закона Республики Узбекистан «о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» Использование товарного знака считается применением его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 30 настоящего Закона. Использование может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Республики Узбекистан, на документацию, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в доменном имени.

Согласно ст 1104 Гражданского кодекса Республики Узбекистан при неиспользовании товарного знака без уважительной причины непрерывно в течение последних пяти лет его регистрация может быть аннулирована по требованию любого заинтересованного лица.

В соответствии со ст. 25 Закона Республики Узбекистан «о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» действие свидетельства на товарный знак может быть прекращено досрочно полностью или частично на основании решения суда, принятого по заявлению заинтересованного лица, при неиспользовании товарного знака непрерывно в течение последних пяти лет его действия, а также при нарушении соглашения об использовании коллективного знака. При решении вопроса о досрочном прекращении действия свидетельства на товарный знак в связи с его неиспользованием могут учитываться представленные владельцем товарного знака доказательства неиспользования товарного знака по независящим от него обстоятельствам.

Как усматривается из материалов дела, Истец направил заявочные материалы на распространение международной регистрации товарного знака Mustang на территории Республики Узбекистан по 25 классу МКТУ (международный классификатор товаров и услуг).

Агентством по интеллектуальной собственности проведена экспертиза в отношении данного знака и был направлен предварительный отказ от 24.07.2017г. следующей формулировки: Заявленное обозначение Mustang не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку его словесный элемент фонетически сходен до степени смешения с товарным знаком Mustang товарного знака MBX 602643, ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров класса 25 на основании п. 1-13 ст. 10 Закона Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

В соответствии с частью 1 и 2 статьи 27 Закона Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» использованием товарного знака его владельцем

считается применение его на товарах, для которых данный знак зарегистрирован, а также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Республике Узбекистан.

С 2014 по 2019 года, ответчик не предпринял никаких юридически значимых действий по использованию зарегистрированного на его имя товарного знака Mustang, т.е. не производились и не реализовались в продаже на территории Республики Узбекистан товары, маркированные товарным знаком Mustang, заявленные в рамках товаров 25 класса МКТУ. Данный факт подтверждается следующим;

Согласно данным Таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности введенным в Таможенный кодекс Республики Узбекистана сотрудниками Таможенного Комитета, осуществляется дополнительная мера по недопущению на территории Республики Узбекистана, незаконного использования объектов интеллектуальной собственности принадлежащих правообладателям. Истцом был направлен в данный Государственный орган запрос. Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан Письмом №05/15-02837 от 04.04.2019г. предоставил по данному вопросу ответ что товары с товарным знаком Mustang не были зарегистрированы в реестре таможенного комитета.

Поскольку реклама товаров также может свидетельствовать о намерениях поставки или предложения к продаже продукции под знаком Mustang ответчиком, истец обратился в акционерное общество национальной выставочной компании Узэкспоцентр. Письмом № Ф.Ф-38/08-418 от 14.05.2019 г. Узэкспоцентр предоставил информацию что за последние 5 лет Mustang-bekleidungswerkeGmbH+Cj.Kg не обращался о размещении рекламы товаров с товарным знаком Mustang.

Истец также обратился в Агентство «Узстандарт» о предоставлении информации о возможности оказания услуги в пределах их компетенции компании Mustang-bekleidungswerkeGmbH+Cj.Kg по товарным знакам Mustang. Агентство «Узстандарт» письмом № 06/1844 от 10.04.2019 г. сообщил что ими не было оказано услуг выше упомянутой компании.

Необходимо отметить, что истец имеет серьезные деловые намерения на территории Республики Узбекистан под товарным знаком Mustang в частности и для товаров 25 класса.

В настоящее время международная регистрация Mustang № MBX 783602, 602643, 590588, 700016 на территории Республики Узбекистан препятствует регистрации в Агентстве по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан товарного знака Mustang по 25 классу.

Поскольку Истец и Ответчик намерены действовать в одном и том же сегменте рынка, а средства индивидуализации товаров схожи Mustang международная регистрация MBX 783602, 602643, 590588, 700016 и товарный знак Mustang, Истец в соответствии со статьей 1104 Гражданского кодекса Республики Узбекистан может квалифицироваться, как «заинтересованное лицо».

Исключительное монопольное право Ответчика на обозначение «Mustang» по международной регистрации MBX 783602, 602643, 590588, 700016, зарегистрированное в качестве товарного и знака по 25 классу было

правомерно предоставлено Ответчику в соответствии с международными национальными актами законодательства. Однако законодательство действия этого исключительного права во времени ограничивает последними пятью годами, при условии, если обладатель товарного знака не использует его согласно международным и национальным актам законодательства. В случае появления в этом сегменте рынка другого производителя желающего производить и реализовывать на данном рынке однородные товары, а прав ответчика на товарный знак препятствует беспрепятственному использованию его товарного знака, то исключительное монопольное право ответчика превращается в злоупотребление правом и в соответствии с положениями статьи 5, раздел С, пункт (1) «Парижской конвенции по охране промышленной собственности», который действует на территории Республики Узбекистан с 25 декабря 1991 г., а так же статьи 1104 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, и статьи 25, часть 3 Закона «о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», действие свидетельства на товарный знак может быть прекращено досрочно полностью на основании решения суда, принятого по заявлению заинтересованного лица, в силу того что отсутствуют какие-либо сведения, что ответчик использовал свой товарный знак на территории Узбекистан, суд находит требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению.

При принятии данного решения суд исходит из того что согласно ст 68 ЭПК каждое лицо участвующее в деле должно доказывать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Истец обратился в суд с ходатайством о готовности уплаты государственной пошлины за рассмотрения данного экономического дела. На основании восьмой части ст 118 ЭПК Руз по соглашению лиц, участвующих в деле, о распределении судебных расходов суд принимает решение в соответствии с этим соглашением Суд решил удовлетворить ходатайство и возложить уплату госпошлины на истца.

На основании изложенного и руководствуясь ст.32, 118, 176-179, 128 ЭПК Руз, ст 25, 27 Закона Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров», ст 1104 ГК Руз суд

РЕШИЛ:

Исковое требование истца удовлетворить.

Досрочно прекратить действия на территории Республики Узбекистан международной регистрации Mustang MBX 783602, 602643, 590588, 700016, выданной на имя компании Mustang-bekleidungswerkeGmbH+Cj.Kg в отношении 25 класса МКТУ.

Взыскать с ответчика ООО Mustang текстил:

- в государственный бюджет пошлину в размере 2.027.300 сум.

После вступления решения в законную силу выдать исполнительный лист.

Данное решение может быть обжаловано (опротестовано) в апелляционном порядке в месячный срок.

Судья
Копия верна

подпись

А.Абдурахманов
А.Абдурахманов